

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела заявление от 27.04.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти 28.05.2007, поданное ООО «Интел», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №269289 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.05.2004 за №269289 по заявке №2002722625/50 с приоритетом от 14.10.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТОР», 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70-50 (далее — правообладатель), для товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №269289 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, в отзыве, представленном на заседании коллегии 17.06.2008, изложил следующее мнение:

- ООО «Новатор» и ООО «ОМЕГА СПИРИТС» 01.09.2003 заключили агентский договор, а затем после получения свидетельств на все обозначения,

указанные в агентском договоре, заключили дополнительное соглашение от 02.08.2004 на организацию производства, изготовление этикеток и поставку алкогольной продукции, маркированной, в том числе, товарным знаком «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН» по свидетельству №269289;

- согласно пункту 5 Агентского договора от 01.09.2003 алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «Лунный талисман», должна быть произведена по технологии и в соответствии с требованиями, изложенными в Технологической инструкции, при этом соответствие продукции установленным требованиям обусловлено местом происхождения виноматериала – Республика Молдова;

- органом по сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья Ростест-Москва выдан сертификат соответствия на продукцию, изготовленную АО «Винурь Яловень», Республика Молдова – вино виноградное натуральное, в том числе с названием «Лунный талисман»;

- ООО «ОМЕГА СПИРИТС», исполняя условия агентского договора от 01.09.2003, в рамках Договора поставки №128/И от 20.11.2003 с ООО «Торговый дом «Фанагория» осуществляло ввоз в Россию алкогольной продукции указанных наименований производства Республики Молдова;

- реализуемая на протяжении нескольких лет продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, пользуется спросом потребителей, в силу высоких вкусовых и качественных характеристик продукция приобрела устойчивую репутацию, которая укрепляется благодаря контролю со стороны правообладателя за производством, поставкой и реализацией продукции;

- так же необходимо принимать во внимание, что в марте 2006 года в связи с приостановлением действия санитарно-эпидемиологических заключений на вино и виноматериалы, ввозимые на территорию Российской Федерации из республик Молдовы и Грузии, изготовленных на территории данных республик (на основании писем Главного государственного врача РФ от 25.03.2006 №№0100/3267-06-23, 0100/3268-06-23), стало невозможным

ввозить и реализовывать на территории России алкогольную продукцию по вышеуказанной схеме;

- в этой связи ООО «ОМЕГА СПИРИТС» обратилось с письмом к местному производителю ООО «Среднеуральский винзавод», однако это предприятие по причине отсутствия мощностей и в связи с невозможностью ввоза виноматериалов не смогло производить алкогольную продукцию под ранее упомянутыми товарными знаками, в том числе «Лунный талисман» с соблюдением требований вышеупомянутой Технологической инструкции;

- лишение правообладателя исключительного права на товарный знак приведет к свободному и произвольному использованию для алкогольной продукции известного товарного знака, что, в свою очередь, будет способствовать введению потребителя в заблуждение относительно качества предлагаемого товара.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №269289 в отношении товаров 33 класса МКТУ – напитки алкогольные.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами об использовании товарного знака:

- письмо Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.03.2006 №0100/3267-06-23, на 2 л. [1];

- письмо ООО «Омега Спиритс» №262/01 от 25.07.2006, на 1 л. [2];

- письмо ООО «Среднеуральский винзавод» №114 от 10.08.2006, на 1 л. [3];

- Агентский договор от 01.09.2003, дополнительное соглашение к агентскому договору от 02.08.2004, отчет Агента к агентскому договору от 30.12.2005, на 5 л. [4];

- Технологическая инструкция, на 14 л. [5];

- Сертификат соответствия, выданный АО «Винурь Яловень», на 2 л. [6];
- Удостоверение о качестве №74, на 1 л. [7];
- Счет-фактура №143-37 (INVOICE), на 1 л. [8];
- Товарная накладная №961 от 08.02.2005, на 2 л. [9];
- Справка к ГТД №10118020/030205/П000648, на 2 л. [10];
- Счет-фактура №143-38 (INVOICE), на 1 л. [11];
- Товарная накладная №3496 от 21.04.2005, 2 л. [12];
- Справка к ГТД №10118020/150405/П002983, на 2 л. [13];
- Счет-фактура №143-39 (INVOICE), на 1 л. [14];
- Товарная накладная №4764 от 03.06.2005, 2 л. [15];
- Справка к ГТД №10118020/270505/П004339, на 2 л. [16];
- Договор №128/И от 30.11.2003, на 2 л. [17];
- Платежные поручения №787 от 14.11.2005, №615 от 09.12.2003, №461 от 30.12.2005, №452 от 30.12.2005, №453 от 09.12.2005, на 5 л. [18];
- Акт зачета взаимных требований между ООО «Новатор» и ООО «Омега Спиритс», на 1 л. [19];
- счет-фактура №1634 от 30.12.2005, на 1 л. [20];
- Доверенности № 77-01 от 02.02.2005 и №77-01 от 02.02.3006, на 2 л. [21];
- протокол №1 собрания участников ООО «Омега Спиритс» от 24.02.2003, на 1 л. [22];
- протокол №4 собрания участников ООО «Омега Спиритс» от 24.02.2004, на 1 л. [23];
- Доверенность №8/1 от 01.09.2003, на 3 л. [24];

- Приказ №8 от 01.08.2003, на 1 л. [25];
- Информация о географии поставок продукции, на 13 л. [26];
- Договор №112/2004 от 19.07.2004, на 2 л. [27];
- Товарные накладные №06558Ш, №06986Ш, №07038Ш, №07072Ш, №07475Ш, №07394Ш, №08384Ш, на 11 л. [28];
- Устав ООО «НОВАТОР», на 15 л. [29];
- Устав ООО «ОМЕГА СПИРИТС», на 14 л. [30];
- Счет-фактуры №143-03, №143-05, №183-04 (INVOICE), на 3 л. [31].

Ознакомленное в установленном порядке с представленными правообладателем материалами лицо, подавшее заявление, представило свой отзыв от 07.10.2008, существо которого сводится к следующему:

- как следует из справок ГТД, ввоз в Россию алкогольной продукции осуществлялся ООО «Винный мир», далее товар многократно перепродавался, последним оптовым посредником был ООО «Омега Спиритс»;

- таким образом, ввоз алкогольной продукции производства АО «Винурь Яловень», Республика Молдова осуществлялся компанией ООО «Винный Мир»;

- при этом лицензионного договора на использование товарного знака правообладатель ни с кем из перечисленных выше юридических лиц не заключал, а наличие агентского договора не может служить достаточным основанием для признания факта надлежащего использования товарного знака «Лунный талисман» правообладателем или агентом – ООО «Омега Спиритс», так как данный договор не соответствует требованиям статьи 22 и 26 Закона;

- из представленных документов не прослеживается связь между правообладателем (или агентом) и производителем продукции «Лунный талисман» - молдавской компанией АО «Винурь Яловень»;

- также не подтверждается наличие какого-либо юридически оформленного поручения правообладателя (или агента) на приобретение ООО «Винный мир» партий алкогольной продукции «Лунный талисман» производства АО «Винурь Яловень»;

- доведение до потребителя алкогольной продукции агентом ООО «Омега Спиритс» относится к деятельности по оказанию услуг, входящих в 35 класс МКТУ, а не для товаров 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладателем не представлено государственных таможенных деклараций на ввоз алкоголя «Лунный талисман» и фотоизображений продукции;

- утверждение правообладателя о том, что алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «Лунный талисман», приобрела устойчивую репутацию у потребителей благодаря контролю со стороны правообладателя товарного знака за производством, поставкой и реализацией продукции никак не подтверждается раскрытой им схемой производства и распространения данного товара на территории Российской Федерации;

- использование товарного знака «Лунный талисман» на территории Российской Федерации, а именно, маркировка, ввоз продукции и доведение ее до потребителя осуществлялось ненадлежащими лицами.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.04.2007.

С учетом даты регистрации (26.05.2004) товарного знака по свидетельству №269289 правовая база для рассмотрения данного заявления

включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые выше Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам.

Товарный знак по свидетельству №269289 представляет собой словесное обозначение «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН», выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент «ЛУННЫЙ» расположен под словом «ТАЛИСМАН».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – напитки алкогольные; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые.

Согласно заявлению ООО «Интел» товарный знак по свидетельству №269289 не используется в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Данное заявление поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2007.

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации товары 33 класса МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству №269289 в период с 28.05.2004 по 27.05.2007, включительно.

По информации Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателями товарного знака являлось ООО «НОВАТОР».

При анализе документов [1-31] Палатой по патентным спорам было установлено, что они не свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН» по свидетельству №269287 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые.

В соответствии с агентским договором [4], ООО «НОВАТОР», как заказчиком, было дано поручение исполнителю ООО «ОМЕГА СПИРИТС» организовать производство, изготовление этикеток и поставки алкогольной

продукции, маркированной товарным знаком «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН» по свидетельству №269289.

Однако ООО «ОМЕГА СПИРИТС» в рассматриваемый период времени осуществляло лишь деятельность по закупке и продаже вина, принадлежащего третьим лицам.

Так, в совокупности справки к грузовым таможенным декларациям, товарные накладные, счет-фактуры, платежные поручения и договор №128И [8-18; 31] позволяют говорить о том, что ООО «ОМЕГА СПИРИТС» закупало вино «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН» у ООО «Торговый дом «Фанагория», которое, в свою очередь, приобретало этот товар у ООО «АРОН-ТРЕЙД», а ООО «АРОН-ТРЕЙД» закупало его у ООО «ВИННЫЙ МИР». ООО «ВИННЫЙ МИР» ввозило вино на территорию Российской Федерации из Республики Молдова, закупая его у «Vinex -Victoria» SRL.

При этом, технологическая инструкция [15], сертификат соответствия [16], счет-фактуры (INVOICE) [8, 11, 14], справки к грузовым таможенным декларациям [10, 13, 16] содержат информацию о том, что изготовителем вина виноградного полусладкого белого, маркированного обозначением «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН», является АО «Винурь Яловень», Республика Молдова.

Следует отметить, что представленные правообладателем документы [1-31] не содержат информации о том, что вино, маркированное обозначением «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН», изготовлялось АО «Винурь Яловень» по заказу правообладателя - ООО «НОВАТОР» или его агента - ООО «ОМЕГА СПИРИТС».

Указанные факты свидетельствуют об использовании товарного знака «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН» на товарах 33 класса МКТУ, лицом, не имеющим на это соответствующего права, а именно, молдавской фирмой АО «Винурь Яловень».

При этом, посредническая деятельность ООО «ОМЕГА СПИРИТС», как агента правообладателя, может быть классифицирована лишь как оказание услуг «по реализации товаров».

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак применяется правообладателем на производимых непосредственно им или по его поручению товарах 33 класса МКТУ, отсутствуют.

Относительно возможности принятия во внимание доказательств того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам, что предусмотрено статье 22 Закона, необходимо отметить следующее.

Действительно в марте 2006 года в связи с приостановлением действия санитарно-эпидемиологических заключений стало невозможно ввозить на территорию Российской Федерации вино и виноматериалы, изготовленные на территории Республики Молдова.

Однако с точки зрения представленных материалов указанный факт не может рассматриваться в качестве причины неиспользования товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам, поскольку документы [1-31] свидетельствуют о том, что вино «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН» изготавливалось фирмой АО «Винурь Яловень» не по заказу правообладателя.

Кроме того, в рассматриваемый период, правообладатель не имел препятствий для налаживания собственного производства алкогольной продукции на территории Российской Федерации, маркированной товарным знаком «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН».

Отсутствие использования товарного знака в отношении иных приведенных в перечне регистрации №269289 товаров 33 класса МКТУ правообладателем не отрицается.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЛУННЫЙ ТАЛИСМАН» по

свидетельству №269289 в отношении товаров 33 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.04.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.04.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №269289 полностью.